

Böck · Tappe · Kirschner
Patent- und Rechtsanwälte

European Patent Attorneys
European Trademark Attorneys
European Design Attorneys

Böck · Tappe · Kirschner
Patent- u. Rechtsanwälte · München · Würzburg · Giessen

Vorab per Telefax

Europäisches Patentamt

80298 München

Unser Zeichen/Our ref.
BER-046-WO
Tap/Her

Ihr Zeichen/Your ref.
—

Datum/Date
11. Oktober 2004

Antwort nach/ Please reply to
G i e s s e n

Aktenzeichen : PCT/EP 03/07458
Anmelder : Berkenhoff GmbH

Bernhard Böck
Dipl.-Ing. · Patentanwalt ^{1,2}

Hartmut Tappe
Dipl.-Ing. · Patentanwalt ^{1,2}

Klaus D. Kirschner
Dipl.-Phys. · Patentanwalt ^{1,2}

Ralf M. Kern
Dipl.-Ing. · Patentanwalt ^{1,2}

Axel von den Steinen
Dipl.-Ing. · Patentanwalt ^{1,2}

Alexander Weigand
Rechtsanwalt

Dr. Thomas Grünberg
Dipl.-Min. · Patentanwalt ^{1,2}

Arne Missling (2002)
Dipl.-Ing. · Patentanwalt ^{1,2}

Dr. Beate Binsack
Dipl.-Chem. · Patentanwältin

Helmut E. Kissling
Dipl.-Ing. · Patentanwalt ²

Dr. Bert Tausendfreund
Dipl.-Phys. · Patentanwalt ²

Dr. Dieter Thomsen (2001)
Dipl.-Chem. · Patentanwalt ¹

Dr. Nina Hetzelt
Rechtsanwältin

Ferd. Frhr. v. Seckendorf
Rechtsanwalt

Auf den Bescheid vom 16./19. Juli 2004:

Beiliegend werden auf Ersatzseiten 7 und 8 neue Patentansprüche 1 bis 6 eingereicht. Die vorgenannten Ersatzseiten enthalten einen neuen Patentanspruch 1, der gegenüber dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 hinsichtlich der Angabe eines funktionalen Merkmals, dass nämlich die erfindungsgemäße Legierung „zur Herstellung von Brillengestellen mit guten Rückfedereigenschaften“ dient, ergänzt ist.

Aus der D1 ist, wie von der Prüfungsabteilung zutreffend festgestellt, eine Legierung für den Einsatz auf dem Gebiet der Schmuckstücke, Bekleidungsaccessoires, Brillen- und Brillenteile bekannt, die zusammengesetzt ist aus:

4 bis 12 % Sn, 01 bis 4 % Fe und optional bis zu 10 % Mn und/oder Zn sowie 0,01 bis 0,5 % P und dem Rest Cu.

Ergänzend zu den Ausführungen der Prüfungsstelle kann festgestellt werden, dass die optionale Verwendung von Mangan oder Zink lediglich zum Zwecke der Verbilligung der Legierung durch eine entsprechende Verringerung des

München

Sollner Strasse 38
81479 München

Phon: +49-89-749 858-0
Fax: +49-89-749 858-11
e-mail:
muenchen@advotec.de

Würzburg

Kantstrasse 40
97074 Würzburg
Postfach 63 05
97013 Würzburg

Phon: +49-931-7 96 98-0
Fax: +49-931-7 96 98-11
e-mail:
wuerzburg@advotec.de

Giessen

Ludwigsplatz 9
35390 Giessen

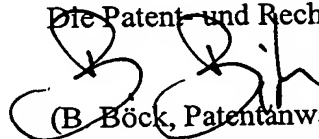
Phon: +49-641-9 74 60-0
Fax: +49-641-9 74 60-23
e-mail:
giessen@advotec.de

Internet
www.advotec.de

Kupferanteils offenbart wird. Darüber hinaus ist der D1 insbesondere nicht der für Zink einerseits und Mangan andererseits ausgewählte Bereich von 1 bis 8 % für Zink und 0,1 bis 3 % für Mangan, zu entnehmen. Weiterhin ist der D1 auch nicht zu entnehmen, dass eine Legierung, die unter anderem die vorgenannten Legierungselemente Zink und Mangan in den ausgewählten Mengenbereichen enthält die Herstellung eines Brillengestells mit guten Rückfedereigenschaften ermöglicht.

Somit kann festgestellt werden, dass der D1 weder der für die Legierungsbestandteile Mangan und Zink jeweils besonders ausgewählte Teilbereich noch der hierdurch erzielbare vorteilhafte Effekt hinsichtlich der Rückfedereigenschaften zu entnehmen ist. Entsprechend ist davon auszugehen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegenüber der D1 ist. Da das Kriterium der Rückfedereigenschaften von Brillengestellen im Zusammenhang mit der zur Herstellung von Brillengestellen ausgewählten Legierungszusammensetzung darüber hinaus auch in keiner Weise weder in der D1 noch in der D2 überhaupt angesprochen wird, und somit für den Fachmann überhaupt keine Veranlassung bestand, ausgehend von der D1 oder der D2, eine Legierungszusammensetzung zur Herstellung von Brillengestellen so auszuwählen, dass sich positive Auswirkungen auf die Rückfedereigenschaften ergeben, ist auch davon auszugehen, dass die Erfindung nach Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Die Patent- und Rechtsanwälte durch:


(B. Böck, Patentanwalt)

Anlage:

C/ Ersatzseiten 7 und 8 mit neuen
Patentansprüchen 1 bis 6

Patentansprüche

1. Legierung zur Verwendung für Brillengestelle,
dadurch gekennzeichnet,
5 dass die Legierung aus der folgenden Zusammensetzung (in Gewichtsprozent) besteht:
- | | |
|-------|-----------------|
| Sn | 8 bis 14 % |
| Zn | 1 bis 8 % |
| 10 Mn | 0,001 bis 3 % |
| P | 0,001 bis 0,3 % |
| Fe | 0,001 bis 0,5 % |
| Cu | Rest |
2. Legierung nach Anspruch 1,
15 dadurch gekennzeichnet,
dass die Legierung folgende Zusammensetzung (in Gewichtsprozent) aufweist:
- | | |
|-------|------------------|
| Sn | 11 bis 13 % |
| 20 Zn | 1,5 bis 4 % |
| Mn | 0,001 bis 0,1 % |
| P | 0,001 bis 0,05 % |
| Fe | 0,001 bis 0,02 % |
| Cu | Rest |
- 25 3. Brillengestell, hergestellt unter Verwendung einer Legierung nach Anspruch 1 oder 2.

4. Schmuckwaren, hergestellt unter Verwendung einer Legierung nach Anspruch 1 oder 2.
5. Metallteile für Kleidungsstücke, hergestellt unter Verwendung einer Legierung nach Anspruch 1 oder 2.
6. Zwischenprodukt oder Vormaterial, insbesondere Draht-, Band- oder Stangenmaterial, hergestellt unter Verwendung einer Legierung nach Anspruch 1 oder 2.